

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON


OTSUS nr 1587-o

Tallinnas 22. jaanuaril 2016. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Next Retail Limited (Desford Road, Enderby, Leicester, Leicestershire, LE19 4AT, United Kingdom) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida kaubamärk **Next + kuju** (rahvusvaheline registreering nr 1013583) klassides 11 ja 21 Next Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi nimele.

Asjaolud

02.01.2015 avaldatud teatega on Patendiamet registreerinud taotleja Next Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (edaspidi taotleja) nimele järgmise rahvusvahelise kaubamärgi **Next + kuju** (rahvusvaheline registreering nr 1013583) klassides 11 ja 21 (lisa 8 – siin ja edaspidi on viidatud vaidlustusavalduse lisadele):

Reproduktsoon	Reg. nr, kp	Tähistatavad kaubad
	1013583 Hilisem märkimine 23.10.2009 Prioriteet 16.07.2009 2009/37839 TR kl 21	Klass 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. Klass 21: Household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes.

Next Retail Limited (edaspidi vaidlustaja, keda esindab patendivolinik Villu Pavelts) peab Patendiameti otsust kaubamärgile **Next + kuju** õiguskaitse andmise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks.

Vaidlustaja on rahvusvaheline rõivaste, jalatsite ja kodutoodete jaemüüja. Vaidlustaja kaupu ja teenuseid markeerib kaubamärk **NEXT** (ka kujul *next* või *Next*).

Vaidlustaja kasutab kolme müügikanalit – opereerib rahvusvaheliselt u 700 Next poodi (sh u 200 Next poodi Mandri–Euroopas), annab välja postikataloogi Next Directory ning peab Next veebipoodi (lisa 2). Vaidlustaja Next pood tegutses Tallinnas Viru tänaval alates 1994. a (lisa 3). Next rõivaste ja jalatsite poed tegutsevad kaasajal Tallinnas Kristiine ja Ülemiste Keskuses ning Tartus Lõunakeskuses (lisa 4). Next kodukaupu on siinsel tarbijal võimalik osta ja Eestisse tellida Next veebipoe Eesti alalehelt (lisa 5).

Arvestades vaidlustaja **NEXT** kaubamärgi pikaajalist kasutamist (esimene Next pood avati 1982. a, Eestis 1994. a, lisa 2–3) ja ettevõtmiste laia haaret (poed üle terve maailma, sh Eestis, veebipoel 3 miljonit kasutajat, lisa 2), omab vaidlustaja kaupu ja teenuseid eristav tähis **NEXT** EL-s ja Eestis jalatsite ja rõivaste ning kodukaupade segmendis head mainet ja kõrget eristusvõimet.

Vaidlustaja nimele on *inter alia* registreeritud järgmised Ühenduse kaubamärgid järgmiste kodukaupade ja müügiteenuste osas (lisa 6–7):

Adress:
Tõnismägi 5a
15191, Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
www.just.ee/toak

Kaubamärgi reproduktsioon	Reg. nr, õiguskaitse Eestis	Tähistatavad kaubad
NEXT	000015594 01.05.2004 (Eesti EL-ga liitumisest alates)	Klass 3: Soaps; cosmetics; essential oils; perfumes; non-medicated toilet preparations; preparations for the hair; deodorants for use on the person; dentifrices. Klass 11: Installations for lighting; lamps; lamp bases; lampshades; light bulbs; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klass 20: Furniture; beds; bed heads; sofas, sofa beds; chairs; armchairs; tables; pillows; duvets; cushions; mattresses; bedding; parts and fittings for all the aforesaid goods.
NEXT	001620434 01.05.2004 (<i>ibid.</i>)	Klass 35: Retail services in the fields of clothing, headgear and footwear, jewellery, fashion accessories, household articles, towels, bedding, textiles, furniture, lighting apparatus, toys, electrical products, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye ware, carrying cases, handbags and all manner of bags, kitchenware, paints, wallpaper and other products for decorating the home, pictures, picture frames, electrical products, cameras; the bringing together for the benefit of others of a variety of goods including the aforesaid products; enabling customers to conveniently view and purchase these goods; services for the retail of products through high street stores, via mail order catalogues or over the Internet; providing on-line retail store services in the field of the aforesaid goods; information and advice in relation to retail services relating to the aforesaid goods; business management consultancy including giving assistance and advice in the establishment of retail stores in the field of the aforesaid goods; on-line trading services, trading services in respect of a wide range of goods; excluding modelling agency services.

Vaidlustusavaldus kaubamärgi **Next + kuju** registreerimise vastu võeti komisjonis menetlusse numbri 1587 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Vaidlustusavalduse sisu

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **Next** registreerimine taotleja nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja Ühenduse kaubamärk **NEXT** (reg. nr 000015594) omab Eestis õiguskaitset alates 01.05.2004.

Taotleja kaubamärgi **Next** klassi 21 prioriteedikuupäev on 16.07.2009, hilisema märkimise kuupäev 23.10.2009. Taotleja kaubamärk on seega vaidlustaja kaubamärgiga võrrelduna hilisem tähis.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb äravahetamise tõenäosuse hindamisel võtta arvesse kõik relevantsetegurid (Üldkohtu 14.12.2006 otsus asjas T-81/03, T-82/03 and T-103/03 Mast-Jägermeister, p 72). Äravahetamise tõenäosust tuleb hinnata tähiste visuaalse, foneetilise ja tähendusliku sarnasuse osas, rajaneda tuleb tähiste tervikmuljele, arvestades nende domineerivaid ja eristavaid osi (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus asjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 25).

Antud juhul koosnevad osapoolte kaubamärgid ainiti sõnast NEXT. Sõna NEXT on nii vaidlustaja varasema kaubamärgi reg. nr 000015594 kui ka tootleja kaubamärgi ainus domineeriv, ainus eristav osa. Seda arvestades on taotleja kaubamärk **Next** ja vaidlustaja varasem kaubamärk **NEXT** foneetiliselt ja tähenduslikult identsed.

Visuaalselt algab taotleja kaubamärgi sõnaline osa suurtähega, millele järgnevad väiketähed – **Next**. Suur- ja väiketähtede kasutamine on turul tavapärane võte. Taotleja kaubamärk kasutab ka kindlat šrifti, kuid see pole teistest kasutatavatest tähistest, teistest tavapärastest šriftidest selgelt erinev. Euroopa Kohus on pealegi märkinud, et kui kaubamärk koosneb nii sõna kui ka kujundlikest osadest, nagu seda teeb taotleja kaubamärk, on märgi sõnaline osa tähtsam (Üldkohtu 14.07.2005 otsus asjas T-312/03 Selenium, punktid 37 ja 40). Keskmine tarbija viitab kaupadele kasutades eelkõige tähiste sõnaosale, kui et kirjeldab nende kujundlikku külge (*ibid.*). Eeltoodut arvestades on taotleja **Next** ja vaidlustaja **NEXT** kaubamärgid visuaalselt identsed (või vähemasti visuaalselt äravahetamiseni sarnased).

Euroopa Kohtu kohaselt tuleb kaupade sarnasuse määra hindamisel arvestada kõiki nende suhet iseloomustavaid tegureid, sh olemust, otstarvet, kasutusviisi ning ka seda, kas tegemist on konkureerivate või üksteist täiendavate kaupadega (Kohtu 29.09.1998 otsus C-39/97 Canon, punkt 23).

Taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassis 11 kaupu, mis on identsed ja sarnased vaidlustaja varasema kaubamärgi kaupadega. Kaupade võrdlus ja põhjendus järgnev.

Taotleja kaubamärk	Vaidlustaja kaubamärk reg. nr 000015594
Klass 11: Apparatus for lighting /.../	Klass 11: Installations for lighting; lamps; lamp bases; lampshades; light bulbs; parts and fittings for all the aforesaid goods
Tõlge: Valgustusseadmed /.../	Tõlge: Valgustusseadmed; lambid; lambijalad; lambivarjud; lambipirnid; kõigi eelnimetatud kaupade osad ja tarvikud

Vaidlustaja valgustite kategooria kaubad hõlmavad endas taotleja valgustusseadmeid. Taotleja ja vaidlustaja klassi 11 kaubad on identsed.

Vaidlustaja ja taotleja ülal klassi 11 erinevatel valgustuskaupadel on sarnane olemus, otstarve ja kasutusviis (nt vaidlustaja lambijalad vs taotleja valgustusseadmed, vaidlustaja lambipirnid vs taotleja valgustusseadmed, vaidlustaja lambivarjud vs taotleja valgustusseadmed jne). Need kaubad on omavahel konkureerivad (nt vaidlustaja valgustusseadmed vs taotleja valgustusseadmed) ja üksteist täiendavad (vaidlustaja lambipirnid vs taotleja valgustusseadmed, vaidlustaja valgustusseadmete osad ja tarvikud vs taotleja valgustusseadmed jne). Seega taotleja klassi 11 kaubad on vaidlustaja kaupadega samaliigilised.

Taotleja kaubamärk	Vaidlustaja kaubamärk reg. nr 000015594
Klass 11: Apparatus for /.../ heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes	Klass 20: Furniture; /.../ parts and fittings for all the aforesaid goods.
Tõlge: /.../ kütteseadmed, aurugeneraatorid, toiduainete kuumtöötlemise seadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed	Tõlge: Mööbel; /.../ kõikide eelnimetatud kaupade osad ja tarvikud

Vaidlustaja mööbel ning taotleja seadmed evivad sarnast olemust, otstarvet ja kasutusviisi. Neid tellitakse või ostetakse tihti samadest kauplustest või tellitakse koos (nt vaidlustaja mööbli alla kuuluv terrassimööbel vs taotleja kütteseadmete alla kuuluv terrassisoojendaja/soojakiirgur, vaidlustaja mööbli alla kuuluv saunamööbel vs taotleja aurugeneraatorite alla kuuluv sauna aurugeneraator, vaidlustaja mööbli alla kuuluv köögmööbel vs taotleja toidu kuumtöötlemise seadmete alla kuuluvad ahjud-pliidid, vaidlustaja mööbli alla kuuluv köögmööbel vs taotleja jahutusseadmete alla kuuluvad külmkapid,

vaidlustaja mööbli alla kuuluv wc-, vannitoa- või köögmööbel vs taotleja kuivatusseadmete alla kuuluvad pesu- ja õhukuivatid, vaidlustaja wc-, vannitoa- või köögmööbel vs taotleja ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed). Vaidlustaja ja taotleja ülal kaubad on üksteist täiendavad (vaidlustaja mööbli alla kuuluv terrassimööbel vs taotleja kütteseadmete alla kuuluv terrassisoojendaja/soojuskiirgur, vaidlustaja mööbli alla kuuluv wc-, vannitoa-, köögi-, sauna- jms mööbel vs taotleja erinevad koduseadmed, vaidlustaja mööbli osad ja tarvikud, sh liistud ja kinnitusvahendid, vs taotleja eri seadmed ja nende paigaldamiseks vajalikud osad ja tarvikud jne). Seega kaubad on ka üksteisega konkureerivad (vaidlustaja mööbli alla kuuluv sissehitatud tehnikaga mööbel vs taotleja ülal seadmed – pliidid, ahjud, külmkapid, sanitaarseadmed jne). Seega taotleja eelmainitud klassi 11 kaubad ja vaidlustaja kaubad on samaliigilised.

Taotleja kaubamärk	Vaidlustaja kaubamärk reg. nr 000015594
Klass 11: Apparatus for lighting /.../ Tõlge: Valgustusseadmed /.../	Klass 20: Furniture; /.../ parts and fittings for all the aforesaid goods Tõlge: Mööbel; /.../ kõikide eelmainitud kaupade osad ja tarvikud

Vaidlustaja mööbli üldkategoriasse kuuluvad tooted ja taotleja valgustusseadmed on igapäevaselt kasutatavad, elu mugavamaks muutvad sisustusseadmed. Olemuselt, otstarbalt ja kasutusviisilt on need sarnased, tihti samas kaupluses müüdavad kaubad, mida soetatakse koos. Mööbli alla kuuluvad ka sissehitatud valgustitega sisustusesemed – valgustitega peeglid, peegelkapid, riulid jne. Mööbel ja valgustid on üksteisega konkureerivad, üksteist täiendavad (vaidlustaja mööbli alla kuuluv valgustitega peegel vs peeglivalgusti, mis kuulub taotleja valgustusseadmete alla; vaidlustaja mööbli alla kuuluv valgustitega riul vs riuleid valgustav valgusti taotleja poolt jne). Seega ka antud juhul taotleja klassi 11 kaubad ja vaidlustaja kaubad on samaliigilised.

Taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassis 21 kaupu, mis on sarnased vaidlustaja varasemate kaubamärkide kaupadega, ja selle põhjendus järgnev.

Taotleja kaubamärk	Vaidlustaja kaubamärk reg. nr 000015594
Klass 21: Household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes Tõlge: Majapidamis- ja köögitarbed ning -mahutid; kammid ja käsnad; harjad (v.a pintslid); harjamaterjal; puhastus- ja koristustarbed; terasvill; töötlemata või pooltöödeldud klaas (v.a ehitusklaas); klaas-, portselan- ja savinõud, mis ei kuulu teistesse klassidesse	Klass 3: Soaps; cosmetics; essential oils; perfumes; non-medicated toilet preparations; preparations for the hair; deodorants for use on the person; dentifrices Tõlge: Seebid; kosmeetikavahendid; eeterlikud õlid; parfüümid; tualettvahendid; preparaadid juuste jaoks; deodorandid inimestele; hambapuhastusvahendid

Vaidlustaja seebid, tualettvahendid jm kaubad ning taotleja kaubad evivad sarnast olemust, otstarvet ja kasutusviisi. Taotleja ja vaidlustaja kaupu võidakse müüa koos, need võivad olla üksteist täiendavad (nt vaidlustaja seebid ja hambapuhastusvahendid *versus* taotleja majapidamis- ja köögimahutid, sh seebimahutid, taotleja erinevad nõud; vaidlustaja preparaadid juuste jaoks *versus* taotleja kammid; vaidlustaja kosmeetikavahendid *versus* taotleja kammid, käsnad ja harjad; vaidlustaja seebid *versus* taotleja majapidamis- ja köögitarbed; vaidlustaja seebid *versus* taotleja puhastus- ja koristustarbed jne). Seega taotleja klassi 21 kaubad ja vaidlustaja kaubad on samaliigilised.

Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt eksisteerib äravahetamise tõenäosus, kui tarbijad võivad käsitada kaubamärkidega tähistatud teenuseid samalt või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena (*ibid*, p

29). Euroopa Kohus on märkinud, et äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus sõltub varasema kaubamärgi tuntuusest, võrreldavate kaubamärkide sarnasusest ja tähistatavate kaupade sarnasusest (eelmainitud Canon kaasus, p 17). Selleks, et kaubamärgid saaks täita oma peamist, eristavat funktsiooni ja et need ei oleks tarbijate silmis äravahetatavad ega assotsieeruvad, peavad kaubamärkide kõrge sarnasuse korral olema nendega tähistatavad kaubad võimalikult erinevad (*ibid.*).

Kuna vaidlustaja kaubamärk **NEXT** (reg. nr 000015594) ja taotleja kaubamärk **Next** on foneetiliselt ja tähenduslikult identsed, visuaalselt identsed (või vähemasti visuaalselt äravahemiseni sarnased) tähised. Seega peaksid kaubamärgid turul kooseksisteerimiseks tähistama selgelt erinevaid kaupu.

Arvestades vaidlustaja **NEXT** kaubamärkide head mainet ja kõrget eristusvõimet, kaubamärkide **Next** ja **NEXT** identsust (või kõrget sarnasuse astet) kui ka nendega tähistatavate kaupade identsust ja sarnasust, võib keskmine tarbija taotleja kaubamärki **Next** nähes ekslikult uskuda, et:

- sellega markeeritud klassi 11 või 21 kaubad pärinevad vaidlustajalt Next Retail Limited (nt võidakse leida, et taotleja klassi 11 kodus kasutatavad seadmed või klassi 21 kodukaubad pärinevad vaidlustaja identse nimega veebipoest);
- sellega markeeritud klassi 11 või 21 kaubad pärinevad vaidlustaja Next Retail Limitediga seotud ettevõttelt (nt pärinevad EL väliselt tütarfirmalt);
- sellega markeeritud klassi 11 või 21 kaubad on valminud või nende kvaliteet on tagatud vaidlustaja Next Retail Limited poolt.

Euroopa kaubamärgialase registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt on tarbijate taolise kaupade majandusliku päritolu osas segiajamise ja seostamise tõenäosuse esinemisel (st et tarbijad usuksid ekslikult, et taotleja kaupu pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all) tegemist kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosusega.

Kõigest eeltoodust järeldub, et taotleja **Next** kaubamärgi registreerimine klassi 11 ja 21 kaupade osas on vastuolus vaidlustaja registreeringust tulenevate varasemate õigustega, selle osas esineb KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Kaubamärgi **Next** registreerimine taotleja nimele on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Kuna vaidlustaja kaubamärk **NEXT** (reg. nr 000015594) on taotleja kaubamärgist varasem ja vaidlustaja teine **NEXT** kaubamärk (reg. nr 001620434) õiguskaitse kuupäev on esimesega identne, kehtib eelöeldu ka selle kohta – ka see on taotleja kaubamärgist varasem.

Kuna vaidlustaja kaubamärk **NEXT** (reg. nr 000015594) ja taotleja kaubamärk **Next** on foneetiliselt ja tähenduslikult identsed, visuaalselt identsed (või vähemasti visuaalselt äravahemiseni sarnased) tähised) ja kuivõrd vaidlustaja teine **NEXT** kaubamärk (reg. nr 001620434) on esimesega identne, kehtib kõik eelöeldu ka selle kohta – et ka see on identne (või vähemasti äravahetamiseni sarnane) taotleja kaubamärgiga.

Vaidlustaja esimese **NEXT** kaubamärgiga (reg. nr 000015594) ja taotleja kaubamärgiga tähistatakse identsed ja samaliigilisi kaupu. Vaidlustaja teise **NEXT** kaubamärgiga (reg. nr 001620434) tähistatakse seevastu klassi 35 teenuseid.

Erialases praktikas on tõdetud KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldatavust nii sarnaste kui ka eriliigiliste kaupade või teenuste osas. Seda toetab ka õigusteoreetiline seisukoht – kui säte kaitseb kaubamärki selle maine ja/või eristusvõime kahjustamise ja/või ärakasutamise eest eriliigiliste kaupade või teenuste osas, peab kaitse olema tagatud ka identsete ja sarnaste kaupade või teenuste osas.

Antud juhul on KaMS § 10 lg 1 p 3 tähistatavaid kaupu puudutav eeldus on seega täidetud olenemata sellest, kas pidada taotleja ja vaidlustaja kahe kaubamärgiga tähistatavaid kaupu ja teenuseid identseteks ja samaliigilisteks (eelkõige vaidlustaja reg. nr 000015594) või, komisjoni diskretsiooniõigust arvestades, eriliigilisteks (eelkõige vaidlustaja reg. nr 001620434).

Kaubamärgi **Next** kasutamine klassi 11 kaupade (kodus kasutatavad seadmed) või klassi 21 kaupade osas (erinevad kodukaubad) võimaldab lõppastmes ära kasutada vaidlustaja varasema **NEXT** kaubamärgi head mainet ja kõrget eristusvõimet, mille kaubamärk on tänu vaidlustaja pingutustele aastate jooksul rõivaste ja jalatsite, kodukaupade kui ka müügiteenuste osas omandanud.

Next kaubamärgi kasutamine võimaldab taotlejal säästa uue ja eristusvõimelise kaubamärgi väljatöötamise ajaliste ja rahaliste kulutuste arvelt, kasutades selleks ära varasema **NEXT** kaubamärgi eristusvõimelist kuvandit. Sama **NEXT** kaubamärgi kasutamine uues tähises võimaldab taotlejal ära kasutada või, olenevalt asjaoludest, kahjustada vaidlustaja **NEXT** kaubamärgi kasutamise pinnalt EL-s ja Eestis omandatud reputatsiooni. Viimast näiteks juhul, kui taotleja kaup ei vasta vaidlustaja kaupadele ja teenustele kehtestatud kõrgetele standarditele.

Kuivõrd **NEXT** on selle all osutatavate kaupade ja teenuste osas vaidlustaja tuntud ja mainekas kaubamärk, võimaldab identse (või vähemasti ära vahetamiseni sarnase) **Next** kaubamärgi kasutamine taotlejal kasvatada oma kaupade läbimüüki sisuliselt vaidlustaja sama kaubamärgi kasutades. Euroopa Kohus on taolist tegevust tabavalt võrrelnud varasema kuulsa märgi mantlihõlmadel sõitmisega (Euroopa Üldkohtu 25.05.2005 otsus asjas T-67/04 Spa Monopole, p 52). Kõiges eeltoodud seisnebki vaidlustaja varasema **NEXT** kaubamärgi eristusvõime ja maine ärakasutamine ning kahjustamise tõenäosus.

Järeldub, et taotleja **Next** kaubamärgi registreerimine klassi 11 ja 21 kaupade osas on vastuolus vaidlustaja registreeringutest tulenevate varasemate õigustega, selle osas esineb ka KaMS § 10 lg 1 p 3 õiguskaitset välistav asjaolu.

Eeltoodule tuginedes ja lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu praktikast palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Next + kuju** (rahvusvaheline registreering nr 1013583) klassides 11 ning 21 Next Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. Volikiri
2. Lisad 2–8.

Taotleja tegevusetus

06.03.2015 võttis komisjon vaidlustusavalduse nr 1587 all menetlusesse. Komisjon palus Patendiametil taotlejale vaidlustusavalduse esitamisest teada anda ja leida endale esindaja hiljemalt 08.06.2015. Taotleja ei ole sellele vaatamata määranud endale Eestis esindajaks patendivolinikku. Vaatamata sellekohasele võimalusele ja õigusele ei ole taotleja vaidlustusavalduse osas oma seisukohti esitanud. Seega ei ole taotleja vaidlustusavaldusele vastu vaieldud, millest võib järeldada, et taotleja ei ole olnud huvitatud menetluses osalemisest.

Vaidlustusavalduse jätkamise taotlus

16.07.2015 saatis vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse jätkamise taotluse, milles mainib järgmist. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 407 lg 1 sätestab, et kohus võib hageja nõusolekul hagi tagaseljaotsusega rahuldada hagiavalduses märgitud ja asjaoludega õiguslikult põhjendatud ulatuses, kui kostja, kellele kohus on määranud vastamise tähtaja, ei ole tähtaegselt vastanud, isegi kui hagi toimetati kostjale kätte välisriigis või kui see toimetati kätte avalikult. Sel juhul loetakse hageja esitatud faktilised väited kostja poolt omaksvõetuks.

TsMS § 231 lg 2 ja 4 sätestavad, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks. Omaksvõtt on faktilise väitega tingimusteta ja selgesõnaline nõustumine kohtule adresseeritud kirjalikus avalduses või kohtuistungil, kus nõustumine protokollitakse. /.../

Omaksvõttu eeldatakse, kuni vastaspool ei vaidlusta faktilise asjaolu kohta esitatud väidet selgesõnaliselt ja vaidlustamise tahe ei ilmne ka poole muudest avaldustest.

Vaidlustaja eeldab, et 27.02.2015 vaidlustusavaldus nr 1587 on taotlejale nõuetekohaselt edastanud.

TsMS analoogia põhjal on tavapärane, et kui vastaspool jätab vaidlustusavaldusele tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited ka omaks võtnud. Viidatud regulatsiooni põhjal ei vaja poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide tõendamist, kui vastaspool sellele selgesõnaliselt vastu ei vaidle ega tee muid seda toetavaid avaldusi.

Käesolevas asjas ei esine samas asjaolusid, mis välistaksid menetluse jätkamist või vaidlustusavalduse rahuldamata jätmist vaatamata sellele, et taotleja ei ole esindajat määranud, oma seisukohti esitanud ega vaidlustusavaldusele vastu vaielnud. Antud seisukohta toetab ka komisjoni põhimääruse § 15 lg 5 regulatsioon.

Arvestades taotleja kui registreeringu omaniku tegevusetust, komisjoni põhimääruse § 15 lg 1, 4, 5; KaMS § 2, 4; TsMS § 407 lg 1, § 231 lg 2, 4 regulatsiooni ja soovides vältida menetluse põhjendamatu venimist, palub vaidlustaja komisjonil jätkata vaidlustusavalduse nr 1587 menetlust komisjoni põhimääruse § 18¹ ja § 19 kohaselt lõplikke seisukohti ning lõppmenetlust puudutavaid sätteid arvestades.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja jääb 27.02.2015 vaidlustusavalduses ning 16.07.2015 esitatud jätkamise taotluses toodud seisukohtade juurde. Vaidlustaja palub komisjonil jätkuvalt tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Next + kuju** (rahvusvaheline registreering nr 1013583) klassides 11 ning 21 Next Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon alustas asjas nr 1587 lõppmenetlust 11.01.2016.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei takista käesolevas asjas otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti.

Kuna taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamises osalenud, siis komisjonil puudub võimalus taotleja seisukohtadega otsuse tegemisel arvestada.

Vaidlustaja Ühenduse kaubamärgil **NEXT** (reg. nr 000015594) on Eestis õiguskaitse alates 01.05.2004.

Taotleja kaubamärgi **Next** klassi 21 prioriteedikuupäev on 16.07.2009, hilisema märkimise kuupäev 23.10.2009. Taotleja kaubamärk on seega vaidlustaja kaubamärgiga võrrelduna hilisem tähis.

Vaidlustusavaldusest järeldub, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks,

kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust varasema kaubamärgiga, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide tervikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Komisjoni poolt tehtud märkide sarnasuse analüüs põhines tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Komisjon arvestas ka seda, et tavatarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineeriv ja eristusvõimelisem osa, kuna tarbijal on lihtsam viidata kaupadele kasutades nende nime, mitte aga kirjeldades kaubamärgi kujundust.

Antud juhul koosnevad nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärgid sõnast NEXT. Sõna NEXT on nii vaidlustaja varasema kaubamärgi reg. nr 000015594 kui ka taotleja kaubamärgi ainus domineeriv ja eristav osa.

Seda arvestades on taotleja kaubamärk **Next** ja vaidlustaja varasem kaubamärk **NEXT** foneetiliselt ja tähenduslikult identsed. Kuigi visuaalselt algab taotleja kaubamärgi sõnaline osa suurtähega, millele järgnevad väiketähed, on selline suur- ja väiketähtede kasutamine turul tavapärane võtte. Taotleja kaubamärk kasutab ka kindlat šrifti, kuid see pole teistest kasutatavatest tavapärastest šriftidest selgelt erinev või mingil moel ebatavaline. Euroopa Kohus on märkinud, et kui kaubamärk koosneb nii sõna kui ka kujundlikest osadest (nagu seda on ka taotleja kaubamärk), siis on märgi sõnaline osa tähtsam (Üldkohtu 14.07.2005 otsus asjas T-312/03 Selenium, punktid 37 ja 40). Keskmine tarbija kasutab kaupadele viidates eelkõige tähiste sõnalist osa, kui et kirjeldab nende kujundlikku külge. Eeltoodud arvestades leiab komisjon, et taotleja **Next** ja vaidlustaja **NEXT** kaubamärgid on visuaalselt äravahetamiseni sarnased ja foneetiliselt identsed.

Kuna keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile, siis komisjoni leiab, et kaubamärk **Next**, olgugi et suure algustähega, on visuaalselt väga sarnane ja kokkulangev vaidlustaja kaubamärgiga **NEXT**, sealhulgas assotsieeruv vaidlustaja nimele registreeritud varasema kaubamärgiga.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad identsed ja samaliigilised, s.o taotleja kaubamärgi nr 1013583 klasside 11 ja 21 on identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi nr 000015594 klasside 3, 11 ja 20 kaupadega. Komisjon aktsepteerib vaidlustaja esitatud põhjalikku analüüsi kaitstavate kaupade sarnasuse ja samaliigilisuse osas ega pea vajalikuks neid põhjendusi siinkohal korrata. Arvestades nii võrreldavate kaubamärkide kui ka võrreldavate kaupade sarnasusi peab komisjon tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Muu hulgas võib tarbija uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või, olenevalt olukorrast, majanduslikult seotud ettevõtjalt. Asjaolu, et osad võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad on identsed, suurendab võrreldavate tähiste tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust veelgi.

Seega komisjon leiab kokkuvõttes, et visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektist lähtudes on tõenäoline võrreldavate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema vaidlustaja kaubamärgiga. Taotleja kaubamärgi registreerimine on seetõttu vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Kuivõrd komisjon rahuldab vaidlustusavalduse KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, siis puudub vajadus hinnata kaubamärgi registreerimise õiguspärasust täiendavalt veel vaidlustaja viidatud KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude pinnalt, kuna see ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Komisjon arvestab ka sellega, et kuna taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, ei ole teada, kas taotlejal on üldse vastuväiteid vaidlustusavaldusele. Teadmata on taotleja võimalikud argumentid kõnealusel vaidluses, kuid nii või teisiti ei ole taotleja esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid argumente või tõendeid.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Next + kuju (rahvusvaheline registreering nr 1013583) registreerimise kohta klassides 11 ja 21 Next Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

E. Hallika

S. Sulsenberg